「5」　マレーシア

Part A：先使用権制度の有無

設問 1.　先使用権制度の有無と条文規則等

(a) 先使用権に関する条文、規則等

マレーシア特許法第 38 条（Patent Act, Act 291 of 1983 as last amended by Act A1264 of 2006）

第 38 条 先の製造又は使用から生じる権利[309]	Section 38. Rights derived from prior manufacture or use[310]
(1)人が，特許出願の優先日において、	(1) Where a person at the priority date of the patent application -
(a)マレーシアにおいて善意で、その出願においてクレームされている発明の主題である製品を製造していたか又はその主題である方法を使用していた場合、	(a) was in good faith in Malaysia making the product or using the process which is the subject of the invention claimed in the application;
(b)マレーシアにおいて善意で、(a)にいう製品を製造する又は方法を使用するために、真摯な準備をしていた場合は、	(b) had in good faith in Malaysia made serious preparations towards the making of the product or using the process referred to in paragraph (a),
その出願に対する特許の付与に拘らず、当該人は、その特許発明を実施する権利を有するものとする。	he shall have the right, despite the grant of the patent, to exploit the patented invention:
ただし、前記の者によってマレーシアにおいて、その製品が生産されること、又はその方法が使用されることを条件とする。	Provided that the product in question is made, or the process in question is used, by the said person in Malaysia:
さらに、その発明が第 14 条(3)(a)、(b)又は(c)にいう事情の下で開示された場合は、当該人が、その発明についての同人の知識がその開示の結果でなかったことを証明できることを条件とする。	Provided further that he can prove, if the invention was disclosed under the circumstances referred to in paragraphs 14(3)(a), (b) or (c) that his knowledge of the invention was not a result of such disclosure.
(2)(1)にいう権利は、当該人の事業の一部としてする場合を除き、譲渡又は移転することができない。	(2) The right referred to in subsection (1) shall not be assigned or transmitted except as part of the business of the person concerned.

309 http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/malaysia/tokkyo.pdf［最終アクセス日：2011 年 3 月 10 日］

310 http://www.myipo.gov.my/acts/Patents.pdf［最終アクセス日：2011 年 3 月 10 日］

Part B : 先使用権制度の概要（一般）

設問 2.　先使用権制度の概要（趣旨） 貴国の先使用権制度の概要を御説明ください。特に、制度の趣旨、及び導入の経緯あるいはモデルとなった他国の法律の有無等がわかりましたら、御説明ください（わからない場合には、わからないと記入してください)。

(a) 先使用権制度の趣旨

マレーシアは特許出願に関して、最初に特許出願をした者に特許権を付与する先願主義を採用している。先使用権を主張することにより、後に取得された特許のクレームに記載された発明の使用、又はその準備をしていた先使用者は、引き続き、かかる先使用権がなかったとしたならば特許権侵害に該当するであろう方法、製品若しくは装置の使用をすることができる。

このような先使用権は、特許の付与によって第三者の正当な権利が害されないことを確保する。また、これは、他者が同一の特許に関し出願する以前に、善意で製品の製造若しくは方法の使用をしていた者に対する公平性の問題でもある。

(b) 導入の経緯あるいはモデルとなった法制

1983 年マレーシア特許法は英国 1997 年と特許法とほぼ同じである。

Part C : 先使用権制度の概要（解釈）

（1）成立要件

設問 3.　先使用権が認められるための個別要件及びその解釈 貴国の特許法第 38 条（又はその他）で認められる先使用権について、個々の要件とその解釈について御説明ください。

マレーシア特許法第 38 条は、人が、特許出願の優先日において、

A：マレーシアにおいて善意で、その出願においてクレームされている発明の主題である製品を製造していたか又はその主題である方法を使用していた場合、

B：マレーシアにおいて善意で、A にいう製品を製造する又は方法を使用するために、真摯な準備をしていた場合は、

その出願に対する特許の付与に拘らず、当該人は、その特許発明を実施する権利を有するものとする。

ただし、前記の者によってマレーシアにおいて、その製品が生産されること又はその方法が使用されることを条件とし、かつ、その発明が開示された場合には、その発明についての知得が、その開示の結果によるものではなかったことを、その者が証明できることを条件とする。

さらに、マレーシア特許法第 38 条(2)においては、(1)にいう権利は、当該人の事業の一部としてする場合を除き、譲渡又は移転することができないと定めている。すなわち当該

権利は事業の一部としてする場合にのみ、譲渡又は移転ができるものとされている。
　よって、先使用権の要件は以下のとおりである。
A：善意で当該方法を使用すること、又はそれに向けて真摯な準備をすること。
B：地域的な制限として、上記の行為がマレーシア国内において行われること。
C：先使用権が当該者の事業とともにする場合でなければ譲渡又は移転ができないこと。

設問 4.　善意（in good faith）の意味
　マレーシア特許法第 38 条(1)には、先使用権を得るためには、人の行為として「(a)マレーシアにおいて善意（in good faith）で，その出願においてクレームされている発明の主題である製品を製造していたか又はその主題である方法を使用していた場合,」が要求されています。この「善意」の意味を御説明ください。また、善意と認められる場合及び／又は善意とは認められない場合を例示してください。

(a) 善意の意味

　マレーシア特許法第 38 条の「善意（in good faith）」に関して、裁判所による解釈は現在のところ示されていない。しかしながら、所得税に関する事件である Gopal & Anor v. Awang bin Mona [1978] 2 MLJ 251.において、「善意（in good faith）」とは相当の調査義務を含むとともに、公正な心構えだけでなく清廉潔白なことを示すものとの判断がなされた。このような解釈は、説得的な根拠となるものと思われる。
　マレーシアにおける特許法[311]の解説では、この「善意の先使用」の概念は商標法における「善意の同時並行使用」に類似するものであると述べられている。

(b) 善意と認められる場合の例

　事案は報告されていない。

(c) 善意とは認められない場合の例

　事案は報告されていない。

設問 5.　出願人から発明を知得していた場合に先使用権は認められるか
　貴国の特許法第 38 条には、「(a)マレーシアにおいて善意で、その出願においてクレームされている発明の主題である製品を製造していたか又はその主題である方法を使用していた場合」とあります。この条文から、われわれは当該実施の発明を「発明者あるいは発明家から直接若しくは間接に取得した第三者」から知得していた場合には先使用権は認められないと解されますが、そのように考えてよろしいですね。

　そのとおり。

[311] Dr. Ida Maheida bt. Abdul Ghani Azmi の著書 2003 年版　p.436

設問 6.　　先使用権の基準日

マレーシア特許法の第 38 条では、「特許出願の優先日において」とあります。この「優先日」意味を説明してください（これはマレーシアにおける出願日のみではなく、優先権が主張されている場合の優先日を含むということですか）。

優先権が主張されている場合は優先日を含む。これはマレーシア特許法の以下の条文から明白である。

マレーシア特許法第 3 条に定義される「優先日」は第 27A 条の日を意味する。

第 27A 条は以下のとおり：

(1)　(2)に従うことを条件として、特許出願の優先日は、その出願の出願日である。

(2)　出願が第 27 条にいう申立を含んでいる場合は、その出願の優先日は、その申立において優先権が主張されている最先の出願の出願日とする。

マレーシア特許法第 27 条は特許出願が優先権を主張する宣言を含む事ができると説明している。

設問 7.　　実施の準備と先使用権

マレーシア特許法の第 38 条では、「(a)にいう製品を製造する又は方法を使用するために、真摯な準備をしていた」とあります。この真摯な準備の意味を説明してください。

マレーシア特許法第 38 条の「真摯な準備」の意味に関する判例はない。

「準備」とは事前の行為をいい、かつ、前に述べたように「善意」でなされることを要件とする。先使用権を主張する者は、当該特許の付与された製品を製造する又は方法を使用するための有効かつ真摯な準備状態に達したことを証明しなければならない。

英国における Lubrizol v. Esso [1998] RPC 727 事件が、1977 年制定の英国特許法第 64 条における「実際上のかつ真摯な準備」の適用に関する裁判所の見解を理解するのに有効である。マレーシアの特許法第 38 条において「実際上の」という表現は使われてはいないが、裁判所は「実際上の」という表現が「準備」という語の意味を限定しているという判断を下している。同様に、マレーシア法の「真摯な」という表現も「準備」という語を限定しているといえる。したがって、英国の裁判所が判決を下したように、「要するに、特許侵害行為があったといえるためは、準備より更に進んだ行動が必要であるということである。何が更に進んだ行動に該当するかは、当該製品の性質及びそれを取り巻く状況により変わるとはいえ、いかなる場合であっても、準備に該当するためには、侵害行為がまさに行われようとする段階まで進んでいなければならない。」と考えられる。

設問 8.　基準日以前には実施していたが、その後実施を中断し、基準日には実施していなかった場合
先使用権の要件である実施について、その実施は出願日あるいは優先日以前に実績があれば十分なのでしょうか。あるいは実施の開始から基準日まで継続していなければならないのでしょうか。特に、基準日（出願日あるいは優先日）に、実施を中断していた場合でも先使用権は認められるのでしょうか

(a) 実施の継続

この点についての事案は報告されていない。しかしながら、Intercontinental Specialty Fats Sdn. Bhd. V Asahi Denka Kogyo KK [2000] 4MLJ775 (HC) 事件の判事は、マレーシア第 38 条における「優先日」はマレーシア特許法に基づいてなされた特許出願の優先日を指すものと考えられると正当に指摘している。第 38 条において定められている基準日は、「特許出願の優先日」である。また、先使用権が認められるには、優先日よりも前に、単なる発明の保持に留まらない「真摯な準備」」（設問 7 に対する回答を参照）がなされたことが必要とされている。

したがって、特許出願の優先日までに特許の積極的な実施が求められているというのが私の見解である。

(b) 基準日に中断していた場合の先使用権

いまだ、判例はない。

設問 9.　輸入行為は先使用権の対象となるか

(a) 貴国において、輸入する行為は先使用権の対象となるでしょうか。

先使用権の対象とはならない。マレーシア特許法第 38 条の文言から、先使用権はマレーシアでの先行する行為に基づく権利に限定されなければならないと考える。

(b) 外国企業が自国で生産した製品を貴国で輸入販売しようとする場合に、先使用権を確保するために留意すべき事項について、御説明ください。

上記、設問 9(a)の回答を参照。

設問 10.　輸出行為が先使用権の対象となるか
貴国において、輸出行為も先使用権の対象となるのでしょうか（我が国の特許法第 2 条(3)の実施の定義には、「輸出」する行為が含まれています。このため、我が国では先使用権の対象となる実施に「輸出」する行為が含まれると解釈されています）

先使用権の対象とはならない。上記、設問 9(a)を参照。

設問 11.　実施と新規性の関係（実施が公然実施の場合）
貴国の特許法第 38 条では、先使用権の要件として「製品を製造していたか又はその主題である方法を使用していた」が規定されています。この行為に公然実施（public use）が含まれるとすると、当該特許の出願日あるいは優先日の時点で公知であるとも考えられ、先使用権の問題ではなく、当該特許の新規性の問題とも考えられます。先使用権の要件である「製品を製造していたか又はその主題である方法を使用していた」と特許の無効との関係を説明してください。

特許出願の日又はその優先日よりも前に、「製品の製造又は方法の使用」が公知となっていた場合、特許出願は無効となる。一方、先使用権は、出願されている特許を無効にすることなく、当該特許と類似する先願特許の先使用者に、引き続きその特許を実施することを可能とするものである。

（2）　先使用権者が実施できる範囲

設問 12.　先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）
貴国の特許法第 38 条には、先使用権者の権利の一つとして、「特許発明を実施する」とあります。この条文の意味について、例をあげて御説明ください。

先使用者が発明を実施できる範囲の解釈についての判例はない。

設問 12-1.　設問 12 の追加質問です。先使用権者は、他者の出願後に、生産規模・輸入規模・販売地域等を拡大することが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度までの拡大が認められるでしょうか。

(a) 生産数量の拡大

先使用者が発明を実施できる範囲の解釈についての判例はない。

(b) 輸入規模の拡大

先使用者が発明を実施できる範囲の解釈についての判例はない。

(c) 実施地域の変更

先使用者が発明を実施できる範囲の解釈についての判例はない。

設問 12-2.　設問 12 の追加質問です。先使用権者は他者の出願後に、実施行為の変更あるいは実施形式の変更等をすることが認められるでしょうか。認められるとすればどの程度の変更までが認められるでしょうか。

(a) 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更
（例えば、出願日（優先日）前に輸入・販売していた場合、出願日（優先日）後に製造・販売に変更することはできますか。）

先使用者が発明を実施できる範囲の解釈についての判例はない。

(b) 他者の出願の出願前に実施していた発明の実施形式と、出願後に実施している発明の実施形式が異なるなど、実施形式の変更
（例えば、他者の出願前に、塩酸を使用するA合成方法を実施していたが、出願後に硝酸を使用するA合成方法へ実施行為を変更する。特許権は、酸（塩酸、硝酸の上位概念）を使用する A 合成方法とするなど、生産工程が変更される場合が想定されます。）

先使用者が発明を実施できる範囲の解釈についての判例はない。しかしながら、マレーシア特許法第 38 条の解釈についての私の意見では可能と思われる。理由は、彼は特許発明を実施することが許されているからである。ここで、提示された様式（主な範囲）が変更されていない例を含むだろう。

(c) 生産装置の改造等
（他者の出願の出願前に使用していた装置の一部を改造し、改造後の装置も特許のクレーム範囲に含まれる場合を想定しています。）

先使用者が発明を実施できる範囲の解釈についての判例はない。しかしながら、マレーシア特許法第 38 条の解釈についての私の意見では、他者が出願した特許請求の範囲内であれば可能であろう。理由は、彼は特許発明を実施することが許されているからである。

設問 13.　下請企業と元請企業の先使用権
生産形態の一つとして、我が国では下請生産（他の企業に対して製法等を開示して、その指揮命令により生産を行って、製品の全量を引き取る形態）というものがあります。先使用権が認められると仮定して、下請企業と下請元企業のどちらに、先使用権が認められるのでしょうか。仮に、下請元企業に認められる場合に、下請先の変更は可能なのでしょうか。

先使用者が発明を実施できる範囲の解釈についての判例はない。しかしながら、マレーシア特許法第 38 条の解釈についての私の意見では、下請企業と下請元企業の間の契約に依存するだろう。

設問 14.　先使用権の登録

貴国の先使用権制度に関して、これを登録するような制度は設けられていますか。設けられている場合には、どのような場面、方法で登録するのか、及びその効果について御説明ください。

登録制度は設けられていない。

設問 15.　先使用権が第三者に及ぶか

他者の出願後（優先日以降）において、先使用権者が製造した製品を、第三者が購入して「使用・販売（転売）」することは特許権侵害となるのでしょうか（例：他者の特許出願後に仕入れを開始した場合)。ならないとすれば、どのような法解釈によるものでしょうか？

マレーシア特許法第 38 条の条文を満足する第三者は、付与された特許を侵害することにはならないだろう。

（3）移転等に関わる問題

設問 16.　先使用権の移転（移転可能性及び移転の要件）

マレーシア特許法第 38 条では、先使用権は「当該人の事業の一部としてする場合を除き，譲渡又は移転することができない」と規定されております。この条文の意味について、譲渡が認められる場合と認められない場合の例をあげて御説明ください。

「当該人の事業の一部としてする場合を除き，譲渡又は移転することができない」という用語の解釈についての判決はない。文字どおりに解釈すると、先使用権は、その権利を主張する者の事業とともにする場合でなければ、個人の独立した権利として譲渡又は移転することができないことになる。

設問 17.　種々の移転と先使用権

設問 16 に関連した質問です。以下のような場合に、それぞれ先使用権の権利者はどのように変動すると考えればよいでしょうか。

(a) 先使用権を有する企業の買収や先使用権を有する企業の分社により、先使用権がどのように移転するかについて、例をあげて御説明ください。
（極端な例ですが、一部地域で活動する小規模の企業が全国規模で事業を行う大企業により買収された場合に、大企業が先使用権者として、全国規模で事業を実施することが可能でしょうか。）

(i)会社Ｙが先使用権者である場合

先使用権は、譲受人Ｘが会社Ｙの全ての株式を取得することにより、譲渡又は移転が可能となる。全ての株式の会社Ｙ名義での登録が完了した時点で、会社Ｙは当然に先使

用権に基づく実施ができる。

(ii)会社Ｙが、限られた地域において事業を行っている小規模事業体Ｚを取得した場合
会社Ｙが、営業権（のれん）を含め、当該事業に関してＺが有する全ての権利、所有権及び利益を取得する場合に限り、会社Ｙはその限られた地域において先使用権に基づく実施をすることができる。

(b) 例えば、グループ企業の一企業に先使用権が認められた場合、他のグループ関係企業にも先使用権が認められるのでしょうか。また、子会社に認められた先使用権は親会社にも認められる、あるいは、親会社に認められた先使用権は子会社にも認められるでしょうか。

必ずしもそうとは思われない。権利は先使用権を有している団体（party）に所属する。

(c) グループ企業や親会社と子会社が国内外をまたぐ場合に、グループ企業や子会社が海外で生産した製品の輸入販売している国内企業には、輸入販売のみでなく、生産についても先使用権は認められるでしょうか。

マレーシア特許法第 38 条において最も重要なのは、先使用権を有する人（又は事業体）がマレーシアにおいて製品を製造し又は方法を使用しなければならないという点である。このことは、第 38 条のただし書に規定されている。第 38 条により付与される先使用権は限定的なものであり、先使用権を主張する者に係る状況が同条ただし書きの要件に該当しない限り、当該状況に関し先使用権は認められない。

設問 18.　移転の対抗要件（移転後の登録）

貴国において、先使用権の移転が認められる場合、移転について登録する制度がありますか。設けられている場合には、どのような場面、方法で登録するのか（例：移転の対抗要件）、及びその効果について御説明ください。

移転を登録する制度は設けられていない。

設問 19.　再実施の可否

貴国法における先使用権者には再実施を許諾する権原はないと考えておりますが、それで間違いはないでしょうか。

再実施を許諾する権原はない。

設問 20.　先使用権の消滅又は放棄（事業の廃止、長期の中断との関係）
　一旦認められた先使用権が消滅又は放棄されたと判断されることはあるのでしょうか。例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にはどうでしょうか。

そのような法律や判決はない。

設問 21.　先使用権の対価
　先使用権が認められた場合、先使用権者は特許権者に対して、対価を支払う必要があるのでしょうか。

不要である。

Part D：運用状況

設問 22.　貴国での先使用権制度について普及啓発活動が行われている場合、その概要を御紹介ください（文書が出されている場合には、その入手方法を明示してください）。

公式情報や利用可能なデータはない。

設問 23.　貴国での先使用権制度の利用頻度をお答えください。

ほとんど利用された例がない。

設問 24.　貴国において、先使用権を争った裁判例について、データが公表されていましたら、入手の方法を御教示ください（インターネット、刊行物等）。

主要な法律レポートで主な知的財産判決が報告されている。

http://www.lexisnexis.com.my (for the Malayan Law Journal) [最終アクセス日：2011 年 3 月 24 日]
http://www.cljlaw.com (for the Current Law Journal) [最終アクセス日：2011 年 3 月 24 日]

設問 25.　貴国で先使用権制度が利用される場面について御紹介ください。

侵害裁判における非侵害の抗弁[312]。

設問 26.　先使用権に関連して、裁判で争った例の概要を御紹介ください。特に、貴国の先使用権を解釈するために必要な典型的な事例及び先使用権が認められた例、認められなかった例という代表的な事例について、それぞれ、特徴的な判示事項の解説をお願いします

[312] Intercontinental Specialty Fats Sdn Bhd v. Asahi Denka Kogyo KK [2000] 4 MLJ 775 (HC)

被告は「カカオバター代用品」と呼ばれる発明 UK Patent GB 2028862B（対象特許）の特許権者である。特許の出願は 1978 年 8 月 30 日に英国でなされた。

被告は 1985 年、現在は廃止された 1951 年英国特許法（以下「1951 年法」という。）に基づく登録を基礎として、西マレーシアにおいて対象特許の登録出願をした。マレーシアにおける特許の登録日は 1985 年 7 月 18 日であり、当該日は 1951 年法に基づく当該特許のマレーシアにおける出願日でもある。

被告による 1951 年法に基づく対象特許の英国における出願日は 1978 年 8 月 30 日である。

1988 年、原告が被告の許可を得ないまま、対象特許の特許技術を使用していたことが判明した。原告は、1983 年特許法（以下「1983 年法」という。）第 38 条により先使用権を主張した。

判事は、第 38 条の「優先日」は 1983 年法に基づいてなされた特許出願の優先日を指していると正当に指摘した。これは、原告が先使用権の主張に際し、マレーシアにおける登録日を優先権の根拠として引用しようとしたからである。発明の自明性の判断に関しては、優先日は英国において特許が出願された 1978 年 8 月 30 日である。

1983 年法においては、第 38 条は、マレーシアにおける特許出願に先立つ、特許製品又は特許方法の潜在的な先使用に関する規定であるため、原告は 1983 年法の適用を証明することができなかった。

設問 26-2.　設問 26 の追加質問です。先使用権について裁判で争った事例のうち、外国籍企業等が先使用権を主張した事例があれば、御紹介ください。

事例はない。

設問 27.　ある発明者が発明の詳細を開示すると、それが模倣される危険性があることを考えて、特許出願することなく発明を実施し、事後に第三者に特許権が付与されたとしても、先使用権を主張すれば、継続して実施が可能であると考えたとします。裁判において先使用権を主張する場合に、あらかじめ、どのような証拠を準備すべきかについて、御説明ください。

まず、先使用権を主張する者にとって、証拠を準備することは大きな負担になり得る。さらに、最初に使用された日に関する記録が重要である。当該記録の保全方法としては、当該発明者のすべての業務書類、図面、写真、取扱説明書及び模型について、公証として有効な日付及び印を取得することが挙げられる。

発明の製作又は準備の詳細を記した宣誓付の書類は、証拠として提出することができる。また、CD-ROM へのソフトウェア・アプリケーションの記録、などもある。

設問 28.　我が国では証拠書類等について、その作成日付や非改竄性を証明するため、公証制度やタイムスタンプサービスが利用されています。貴国において類似の制度がある場合にその概要を御説明ください。

マレーシアにおいては、対象物を準備した日又は対象物が存在に至った日を書類に記録し、公証人による記名押印を得ることが可能である。かかる書類が裁判において証拠とし

て認められるためには、書類に記名押印がされていなければならない。

Part E : 先使用権制度の将来

設問 29.　貴国において、先使用権制度についての法改正の予定あるいは法改正を前提とした論議が公表されていましたら、御紹介ください。

現時点での情報はない。